

Grupo de Trabajo del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)

Décima reunión
Ginebra, 8 a 12 de mayo de 2017

TRANSMISIÓN POR LA OFICINA RECEPTORA DE LOS RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA Y/O CLASIFICACIÓN ANTERIOR A LA ADMINISTRACIÓN ENCARGADA DE LA BÚSQUEDA INTERNACIONAL

Documento preparado por la Oficina Internacional

RESUMEN

1. En el presente documento se propone modificar una referencia que figura en la Regla 4.1.b)ii), como consecuencia de la modificación de la Regla 12*bis* adoptada por la Asamblea del PCT en octubre de 2015, y modificar la Regla 41.2.b) para corregir una referencia a un párrafo de la Regla 23*bis*.2.

ANTECEDENTES

2. En su cuadragésimo séptimo período de sesiones, celebrado del 5 al 14 de octubre de 2015, y en su cuadragésimo octavo período de sesiones, celebrado del 3 al 11 de octubre de 2016, la Asamblea del PCT adoptó, *inter alia*, la introducción de modificaciones en el Reglamento del PCT en lo que atañe a la transmisión por la oficina receptora de los resultados de la búsqueda y/o clasificación anterior a la Administración encargada de la búsqueda internacional (véanse las Reglas 12*bis*, 23*bis* y 41 en el Anexo II del documento PCT/A/47/9, y la Regla 23*bis* en el Anexo I del documento PCT/A/48/5). Decidió también que esas modificaciones entrarán en vigor el 1 de julio de 2017 y se aplicarán a toda solicitud internacional cuya fecha de presentación internacional sea el 1 de julio de 2017 o una fecha posterior (véanse el párrafo 20 del documento PCT/A/47/9 y el Anexo II del documento PCT/A/48/5).

3. Como parte de esas modificaciones, se ha insertado la Regla 41.2 en el Reglamento del PCT, para establecer los casos en los cuales la Administración encargada de la búsqueda internacional debería tener en cuenta los resultados de una búsqueda anterior, además del caso que se da cuando el solicitante pide que se tomen en consideración los resultados de una búsqueda anterior, contemplado en la Regla 4.12. El propósito de la referencia a la Regla 23bis.2.b) en la Regla 41.2.b) es referirse a la situación de que la Oficina receptora haya transmitido a la Administración encargada de la búsqueda internacional los resultados de una búsqueda o clasificación anterior que estén a disposición de la Oficina receptora de una forma y manera que le sean aceptables y obtenidos, por ejemplo, de una biblioteca digital; se ha señalado a la atención de la Oficina Internacional que, de hecho, se trata de una referencia a una disposición sobre incompatibilidad. La referencia prevista debería ser una referencia a la Regla 23bis.2.c).

4. La Oficina Internacional también se ha dado cuenta de que, en el momento de modificar la Regla 12bis, se había pasado por alto la necesidad de modificar en consecuencia la Regla 4.1.b)ii). Como parte de las modificaciones adoptadas por la Asamblea en su cuadragésimo séptimo período de sesiones, en 2015, se modificaron los apartados en los que figuran las indicaciones relativas a una búsqueda anterior, que pasaron de la Regla 12bis.1.c) y f) a la Regla 12bis.1.b) y d) (véase el Anexo I del documento PCT/A/47/4 Rev.). Sin embargo, en la referencia a esas indicaciones de la Regla 4.1.b)ii), no se introdujo la modificación necesaria en consecuencia.

PROPUESTA

5. Se propone modificar la Regla 4.1.b)ii) para que haga referencia a las indicaciones relativas a una búsqueda anterior que figuran en la Regla 12bis.1 modificada por la Asamblea en su cuadragésimo séptimo período de sesiones, en 2015, y entre en vigor el 1 de julio de 2017. También se propone modificar la Regla 41.2.b) para corregir la referencia a la Regla 23bis.2.b) que ha de ser, en cambio, una referencia a la Regla 23bis.2.c).

6. A título de referencia, se exponen en el Anexo del presente documento las modificaciones propuestas y se señalan las partes pertinentes de la Regla 12bis y 23bis, que entrarán en vigor el 1 de julio de 2017. Habida cuenta de que recién se solicitará a la Asamblea que apruebe las modificaciones introducidas en consecuencia una vez que las disposiciones principales hayan entrado en vigor, la Secretaría prevé recomendar a la Asamblea que esas modificaciones entren en vigor el 1 de julio de 2018 y se apliquen a toda solicitud internacional cuya fecha de presentación sea el 1 de julio de 2018 o una fecha posterior.

7. Se invita al Grupo de Trabajo a considerar las modificaciones que se propone introducir en el Reglamento, que figuran en el Anexo del presente documento.

[Sigue el Anexo]

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL PCT¹

ÍNDICE

Regla 4 Petitorio (contenido)	2
4.1 <i>Contenido obligatorio y contenido facultativo; firma</i>	2
4.2 a 4.19 <i>[Sin cambios]</i>	2
Regla 12bis Presentación por el solicitante de documentación relativa a la búsqueda anterior..	3
12bis.1 <i>[Sin cambios] Presentación por el solicitante de documentación relativa a la búsqueda anterior cuando en el petitorio haya una indicación en virtud de la Regla 4.12</i>	3
12bis.2 <i>[Sin cambios]</i>	4
Regla 23bis Transmisión de documentación relativa a la búsqueda o a la clasificación anterior	5
23bis.1 <i>[Sin cambios]</i>	5
23bis.2 <i>[Sin cambios] Transmisión de documentación relativa a la búsqueda o a la clasificación anterior a los efectos de lo dispuesto en la Regla 41.2</i>	5
Regla 41 Consideración de los resultados de una búsqueda o una clasificación anterior.....	7
41.1 <i>[Sin cambios]</i>	7
41.2 <i>Consideración de los resultados de una búsqueda o una clasificación anterior en otros casos</i>	7

¹ El texto que se propone añadir aparece subrayado mientras que el que se propone suprimir aparece tachado. Para facilitar la consulta, puede que se incluyan ciertas disposiciones que no se propone modificar.

Regla 4

Petitorio (contenido)

4.1 *Contenido obligatorio y contenido facultativo; firma*

a) [Sin cambios]

b) El petitorio contendrá, si procede:

i) una reivindicación de prioridad, o

ii) indicaciones relativas a una búsqueda anterior en virtud de lo dispuesto en las Reglas 4.12.i) y 12bis.1~~e~~b) y ~~f~~d),

iii) una referencia a una solicitud principal o a una patente principal,

iv) una indicación de la elección del solicitante respecto de la Administración encargada de la búsqueda internacional competente.

c) y d) [Sin cambios]

4.2 a 4.19 *[Sin cambios]*

Regla 12bis

Presentación por el solicitante de documentación relativa a la búsqueda anterior

12bis.1 [Sin cambios] Presentación por el solicitante de documentación relativa a la búsqueda anterior cuando en el petitorio haya una indicación en virtud de la Regla 4.12

a) Si el solicitante, en virtud de lo dispuesto en la Regla 4.12, ha pedido a la Administración encargada de la búsqueda internacional que tome en consideración los resultados de una búsqueda anterior realizada por la misma Administración encargada de la búsqueda internacional u otra administración, o por una Oficina nacional, el solicitante deberá, sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos b) a d), presentar a la Oficina receptora, junto con la solicitud internacional, una copia de los resultados de la búsqueda anterior, en cualquiera de las formas (por ejemplo, en forma de un informe de búsqueda, de una relación del estado anterior de la técnica mencionado o de un informe de examen) en que la Administración u Oficina correspondiente los haya presentado.

b) Cuando la búsqueda anterior haya sido realizada por la misma Oficina que la que desempeña las funciones de Oficina receptora, el solicitante podrá, en lugar de presentar la copia mencionada en el párrafo a), manifestar su deseo de que la Oficina receptora la prepare y transmita a la Administración encargada de la búsqueda internacional. Esa petición deberá formularse en el petitorio y la Oficina receptora podrá exigir el pago de una tasa en su favor.

c) Cuando la búsqueda anterior haya sido realizada por la misma Administración encargada de la búsqueda internacional, o por la misma Oficina que la que desempeña las funciones de Administración encargada de la búsqueda internacional, no se exigirá la presentación de la copia mencionada en el párrafo a).

d) Cuando la Oficina receptora o la Administración encargada de la búsqueda internacional disponga de la copia mencionada en el párrafo a), obtenida de una forma y

manera que le sean aceptables, por ejemplo, de una biblioteca digital, y el solicitante lo indique así en el petitorio, no se exigirá la presentación de una copia en virtud de ese párrafo.

12bis.2 *[Sin cambios]*

Regla 23bis

Transmisión de documentación relativa a la búsqueda o a la clasificación anterior

23bis.1 *[Sin cambios]*

23bis.2 *[Sin cambios]* *Transmisión de documentación relativa a la búsqueda o a la clasificación anterior a los efectos de lo dispuesto en la Regla 41.2*

a) A los efectos de lo dispuesto en la Regla 41.2, cuando en la solicitud internacional se reivindique la prioridad de una o varias solicitudes anteriores presentadas ante la misma Oficina que la que desempeña las funciones de Oficina receptora, y dicha Oficina haya realizado una búsqueda anterior con respecto a esa solicitud anterior, o la haya clasificado, la Oficina receptora, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 30.2.a), según se aplique en virtud del Artículo 30.3) y de lo dispuesto en los párrafos b), d) y e), transmitirá a la Administración encargada de la búsqueda internacional, junto con la copia para la búsqueda, una copia de los resultados de la búsqueda anterior, en cualquiera de las formas (por ejemplo, en forma de un informe de búsqueda, de una relación del estado anterior de la técnica mencionado o de un informe de examen) en que la Oficina disponga de los mismos, y una copia de los resultados de la clasificación anterior que esa Oficina hubiera realizado, si ya estuvieran disponibles. La Oficina receptora también podrá, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 30.2.a), según se aplique en virtud del Artículo 30.3), transmitir a la Administración encargada de la búsqueda internacional cuantos otros documentos relativos a la búsqueda anterior estime que pudieran resultar de utilidad a dicha Administración para llevar a cabo la búsqueda internacional.

b) No obstante lo dispuesto en el párrafo a), la Oficina receptora podrá notificar a la Oficina Internacional antes del 14 de abril de 2016 que podrá decidir, a petición del solicitante presentada junto con la solicitud internacional, no transmitir los resultados de una búsqueda anterior a la Administración encargada de la búsqueda internacional. La Oficina Internacional publicará en la Gaceta las notificaciones efectuadas con arreglo a esta disposición.

[Regla 23bis.2, continuación]

c) La Oficina receptora podrá optar por que el párrafo a) se aplique *mutatis mutandis* cuando en la solicitud internacional se reivindique la prioridad de una o varias solicitudes anteriores presentadas ante una Oficina distinta de aquella que desempeña las funciones de Oficina receptora, dicha Oficina haya realizado una búsqueda anterior con respecto a esa solicitud anterior, o la haya clasificado, y la Oficina receptora disponga de los resultados de la búsqueda anterior o de la clasificación, obtenidos de una forma y manera que le sean aceptables, por ejemplo, de una biblioteca digital.

d) Los párrafos a) y c) no serán de aplicación cuando la búsqueda anterior haya sido realizada por la misma Administración encargada de la búsqueda internacional o por la misma Oficina que desempeña las funciones de Administración encargada de la búsqueda internacional, ni cuando la Oficina receptora tenga conocimiento de que la Administración encargada de la búsqueda internacional ya dispone de una copia de los resultados de la búsqueda o de la clasificación anterior, obtenidos de una forma y manera que le sean aceptables, por ejemplo, de una biblioteca digital.

e) En la medida en que, a 14 de octubre de 2015, la transmisión de las copias mencionadas en el párrafo a), o la transmisión de dichas copias en cualquiera de las formas indicadas en el párrafo a), sin la autorización del solicitante, no sea compatible con la legislación aplicable por la Oficina receptora, dicho párrafo no será de aplicación a la transmisión de tales copias, ni a la transmisión de las copias en cualquiera de las formas indicadas, con respecto a las solicitudes internacionales presentadas ante aquella Oficina receptora, mientras la transmisión sin la autorización del solicitante continúe siendo incompatible con la legislación, y teniendo en cuenta que la citada Oficina deberá informar de ello a la Oficina Internacional antes del 14 de abril de 2016. La Oficina Internacional publicará lo antes posible en la Gaceta las informaciones recibidas.

Regla 41

Consideración de los resultados de una búsqueda o una clasificación anterior

41.1 *[Sin cambios]*

41.2 *Consideración de los resultados de una búsqueda o una clasificación anterior en otros casos*

a) *[Sin cambios]*

b) Cuando la Oficina receptora haya transmitido a la Administración encargada de la búsqueda internacional una copia de los resultados de la búsqueda anterior o de la clasificación anterior en virtud de lo dispuesto en los párrafos a) o ~~b)~~c) de la Regla 23bis.2, o cuando la Administración Internacional disponga de la citada copia, obtenida de una forma y manera que le sean aceptables, por ejemplo, de una biblioteca digital, la Administración encargada de la búsqueda internacional podrá tomar en consideración esos resultados al realizar la búsqueda internacional.

[Fin del Anexo y del documento]